

In dit nummer

Witte Wieven – Heks'nkaas:
begripsmatig hetzelfde

Mindfuck:
openbare orde en goede zeden

Lock: belang van logo registratie

#merken-registratie:
Twitter campagnes

Jägermeister: foute afbeeldingen

Ikea tas: humor of sommatie

Spookfactuur: 18 maanden celstraf

IE in bedrijf: deel 4 reclame

Appels met peren vergelijken



Merken met een hoge reputatie kunnen sneller optreden tegen merken die proberen aan te haken bij die reputatie. Maar hoe ver reikt die bescherming? Al vele jaren is APPLE een van de meest waardevolle merken ter wereld. Het merk staat al ruim 35 jaar bekend als innovatief en heeft een uitstekende reputatie. Het logo (de appel met de bite) is een onderscheidings-teken dat overal op terugkomt (denk maar aan de iPhone en iPad). Als Pear Technologies uit China bescherming aanvraagt voor een gestileerde peer voor ICT software-producten, maar Apple hiertegen bezwaar.

De zaak komt uiteindelijk bij de Board of Appeal, want appels zijn toch geen peren. Toch wel, oordelen de autoriteiten. Van belang is de aangetoonde hoge bekendheid en reputatie van het merk. Daarnaast zijn beide logo's gestileerde stukken fruit die (ook conceptueel) nauw verwant zijn aan elkaar. Het Apple merk is sterk onderscheidend en gezien de grote bekendheid zal de consument een link leggen tussen beide merken. Omdat het Apple merk bekend staat om zijn hoogwaardige producten, zal Pear hiervan profijt trekken (dus kielzogvaren). De aanvraag wordt daarom geweigerd.

Slaafse nabootsing – modellenrecht

Ikea lamp niet ontleend aan proplamp

Een idee is niet te beschermen, wel de uitvoering daarvan. Bij producten van toegepaste kunst kan de maker de vormgeving claimen via het auteursrecht of via het modellenrecht. In Nederland is er daarnaast nog een vangnet: de slaafse nabootsing. Tot op heden is deze grond steeds ingeroepen bij producten die nageemaakt werden. Maar kan hier ook een beroep op worden gedaan als iemand anders toevallig hetzelfde idee zelfstandig heeft uitgewerkt? Die vraag staat centraal in de proplamp zaak. Teeuwen ontwikkelt in 2010 de proplamp, een voorgevormde lamp die door de koper verder gepropt

kan worden. De lamp wordt verkocht aan de Gummbar in Amsterdam. In 2013 volgt er een synthetische versie. Als in 2014 Ikea met een vergelijkbare lamp komt, rijst de vraag of deze lamp zelfstandig is ontwikkeld of ontleend is aan de lamp van Teeuwen. De rechter is ervan overtuigd dat Ikea niet wist van het bestaan van de Teeuwen proplamp. Gevolg: dit is geen slaafse nabootsing. Deze zaak was waarschijnlijk anders gelopen als de ontwerper tijdig een modelregistratie hiervoor had gedaan. (Deze is altijd te raadplegen in het register.) De vraag is dan niet ontlening, maar of de algemene indruk verschilt.



Witte Wieven zijn heksen

Merken mogen niet verwarringwekkend overeenstemmend zijn. Om te bekijken of dit het geval is, worden de merken met elkaar vergeleken. De rechter kijkt dan of de merken visueel, qua klank of begripsmatig teveel op elkaar lijken. Maar is een van deze drie voorwaarden voldoende om een ander merk tegen te houden? Die vraag staat centraal in de rechtszaak rond Witte Wievenkaas.

Heks'nkaas is bijzonder populair in Nederland en heeft de naam Heks'nkaas als merk vastgelegd voor kaas, sausen op basis van kaas en kruiden. Als het merk Witte Wievenkaas wordt aangevraagd voor kaassmeersels (een vergelijkbaar product), maakt Heks'nkaas hiertegen bezwaar.

In eerste instantie wordt de claim afgewezen, maar het Hof oordeelt anders. Volgens het Hof zijn heksen vrouwelijke magische wezens die toverkracht bezitten die zij gebruiken



voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven. Witte Wieven zijn eveneens een soort heksen. Gevolg: begripsmatig lijken de merken zo sterk op elkaar dat de consument verward kan raken. Het merk Witte Wievenkaas wordt doorgehaald in het register. Wel jammer dat het Hof de bekendheid van Heks'nkaas niet in deze uitspraak heeft meegenomen, omdat dan de uitspraak een stuk logischer zou zijn.



voor kwaadaardige doeleinden, die angst inboezemen en veelal geïsoleerd leven. Witte Wieven zijn eveneens een soort heksen. Gevolg: begripsmatig lijken de merken zo sterk op elkaar dat de con-

MINDFUCK

Niet ieder merk wordt zomaar geaccepteerd door de autoriteiten. Een bekende weigeringsgrond is, dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben. Maar daarnaast zijn er nog andere criteria, zoals dat het merk niet in strijd mag zijn met de openbare orde en goede zeden. In de Benelux worden vrijwel nooit merken op die grond geweigerd, echter internationaal is dit erg cultureel bepaald. Zo is recent het merk MINDFUCK geweigerd in Zwitserland voor kleding en (mentale) training (terwijl het merk wel geaccepteerd is in de omringende



landen Duitsland, Oostenrijk en Liechtenstein). FUCK verwijst naar seks, ook in de combinatie met het woord MIND. Om die reden is dit merk in strijd met de openbare orde. De uitspraak staat niet op zichzelf. Eerder werden de merken FUCKING FREEZING (Europese autoriteiten) en READY TO F**K (Duitse autoriteiten) geweigerd voor kleding.

LOCK: waarom merkregistratie logo?

Met een woordmerkregistratie krijgt een bedrijf bescherming voor gebruik van het woord in welke schrijfwijze dan ook. Om die reden registreren bedrijven altijd het liefst een woordmerk. Wordt het logo gewijzigd, dan kan het bedrijf tergvallen op de eerdere woordmerkregistratie. Echter, soms is een logo dusdanig ontworpen dat er vraagtekens kunnen komen over welk woord er nu staat. Om die reden moet een bedrijf altijd ook merkbescherming claimen voor het logo.

Als het oudere Duitse merk Lock een doorhalingsactie start tegen de Europese merkaanvraag LOCKMASTER (beide voor elektromotoren), gaat deze vraag spelen. Het oudere Duitse merk is als woordmerk vastgelegd en gebruikspliktig. De merkhouders overlegt gewaarmerkte verklaringen van de directeur, een catalogus en foto's van de producten. Overall is echter het logo te zien en nergens het woordmerk zelf. De Europese merkautoriteiten oordelen dat door de vorm van het tandwiel en de gestileerde L de gemiddelde consument niet het oudere woordmerk in het logo herkent. De doorhalingsactie wordt daarom afgewezen, omdat geen normaal gebruik van het woordmerk is aangetoond. Anticipeer hierop en vraag bij complexe logo's ook standaard merkbescherming voor het logo naast het woordmerk.



Steeds meer hashtag merken

Merken komen in vele vormen voor. Naast woorden en logo's claimen bedrijven ook minder gebruikelijke onderscheidingstekens zoals verpakkingen, deuntjes (muziek) en zelfs hele winkelinrichtingen. Sinds 2010 is er een nieuwe loot aan de merkentak, de hashtag merken. Recent onderzoek toont aan dat afgelopen jaar meer #merken zijn ingediend. Het overgrote deel hiervan is aangevraagd in de USA. Bedenk wel dat gebruik van een hashtag aan een merk geen onderscheidend vermogen geeft, dus de combinatie met een beschrijvend element zal de toets op absolute gronden van de autoriteiten niet doorstaan. Om die reden zijn waarschijnlijk veel social media campagnes niet geregistreerd als merk. Een andere reden



De voetbalclub KAA Gent gebruikt de slagzin Come On Blue-White en op Twitter #COBW

hiervoor is mogelijk, dat binnen bedrijven vaak het beleid is om kortlopende campagnes niet te registreren als merk. Dit geldt dan natuurlijk ook voor Twitter campagnes. Echter, bij consistent gebruik is dit wel aan te raden.

Modellenrecht

Wat te tonen?

Om voor een product modelbescherming te krijgen, moet er een aantal afbeeldingen ingediend worden. De plaatjes moeten in principe het verhaal vertellen. Verder stellen de autoriteiten niet veel eisen. Vrijwel iedere aanvraag wordt geaccepteerd. Problemen ontstaan pas als er een kwestie is. Een van de weinige eisen tijdens de aanvraag is, dat het product tegen een neutrale achtergrond te zien moet zijn. Maar zelfs dan gaat het soms toch nog fout. Recent is een modelaanvraag van Jägermeister geweigerd voor bekertjes. Op de plaatjes was naast de beker ook een fles te zien. Het Gerecht oordeelde dat de weigering terecht was, want de productomschrijving klopte niet met de plaatjes. Als de indiener toch graag de fles erbij wil tonen, dan had hij die moeten stippelen. Nu is onduidelijk waarvoor precies bescherming is geclaimd, dus de aanvraag is terecht geweigerd.



Fictief vergelijkbaar fout beeld

Voorkom dit soort problemen en schakel daarom bij een modeldepot altijd een van onze BMM Merken en Model-lengemachtigde in.

Auteursrecht

Humor of sommatie?

Tijdens de voorjaarsshow van Balenciaga zien we op de catwalk opeens een oversized tas die erg veel lijkt op de bekende kobalt blauwe Ikea tas (ontworpen door Marianne en Knut Hagberg voor Ikea). De tas is dit keer van leer met een rits. Daarnaast is er nog een verschil. De prijs, de tas kost slechts 2.145 dollar. Ikea zou actie kunnen ondernemen op basis van haar auteursrechten (het lijkt erop dat de tas niet als model is gedeponeerd). Ook dagelijkse producten (zoals een tas) worden beschermd via het auteursrecht (indien het gaat om een eigen intel-

lectuele schepping, kort gezegd: als de ontwerper persoonlijke keuzes heeft gemaakt). Een juridische actie is mogelijk, maar is het slim? Ikea kiest voor het alternatief, de actie bestrijden met humor. Naar mijn mening een briljante zet die tevens viraal gaat en waarmee de sympathie wordt gewonnen bij het grote publiek. Het Zweedse reclamebureau ACNE bedacht een online actie. De vier beste tips om te achterhalen of je wel de echte Ikea tas hebt (waaronder natuurlijk de prijs, de echte kost slechts 0,99 dollar).

Alhoewel de verleiding soms groot is om juridisch te reageren bij een inbreuk, kan een ludieke tegenreactie soms een beter alternatief zijn. Vooral als de doelgroep totaal verschillend is of als het om social media uitingen gaat. Als de positieve ludieke reactie ook nog eens viraal gaat, levert dit vaak meer goodwill en voordeel voor het bedrijf op dan welke rechtszaak dan ook.



Internet – online branding

Overeenstemmende beschrijvende domeinnaam

Eiser gebruikt de handelsnaam en domeinnaam Camping-Frankrijk.nl. Verweerder heeft de domeinnaam campingfrankrijk.nl in 2011 verworven. Eiser stelt dat deze overgedragen moet worden, omdat de domeinnaam niet gebruikt wordt en verwarringwekkend overeenstemt. Omdat partijen er onderling niet uitkomen, volgt er een arbitrage. De eerste horde is snel genomen, de namen zijn verwarringwekkend overeenstemmend. Echter, bij de tweede voorwaarde (heeft de wederpartij een eigen recht/legitiem belang?) gaat het mis.

De domeinnaam wordt nog niet gebruikt, maar verweerder wil een website starten met informatie over kamperen in Frankrijk. De handelsnaam van eiser is puur beschrijvend (een samenvoeging van de woorden 'camping' en 'Frankrijk'). In principe mogen concurrenten deze beschrijvende woorden ook gebruiken. Dat wordt anders als het gaat om bijvoorbeeld een bekend merk met hoge reputatie (bijvoorbeeld Vliegwinkel.nl) en eiser kan aantonen dat verweerder hiervan wil profiteren (kielzogvaren). Dat is hier niet het geval.

Dat er wel een paar e-mailberichten bij verweerder binnenkomen, is inherent aan de keuze van eiser om een beschrijvende naam te kiezen. De eis wordt daarom afgewezen. Daarom: kies niet alleen bij



merken, maar ook als handelsnaam voor een niet puur beschrijvende naam. Alleen dan kan de goodwill optimaal worden beschermd.

Overig

Spookfactuur 18 maanden celstraf

Voor het eerst is er in Nederland een verdachte veroordeeld tot 18 maanden celstraf, wegens het verzenden van spookfacturen. Eind maart oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat er sprake is van oplichting. De zaak loopt al vanaf 2008. Verdachte stuurt in december een eerste hoeveelheid (385.000 brieven) naar bedrijven voor de bijdrage KvKhandelsregister.nl. Op de factuur (à € 149,-) staat een logo dat sterk lijkt op dat van de Kamer van Koophandel (KvK). Door supersnel ingrijpen van de KvK, wordt voorkomen dat het restant verstuurd wordt. Toch hebben al 530 bedrijven geld overgemaakt naar de oplichters (totaal € 79.000) en 1.255 bedrijven aan de KvK (à €186.995). In deze strafzaak worden de verdachten veroordeeld wegens oplichting. Zowel het logo van de Kamer van Koophandel als het woord KVK zijn als merk geregistreerd. Het valselijk gebruik van een gelijkende lay-out, kleur en logo is strafbaar. Daarnaast is gebruik van merk KVK een auteursrechtinbreuk. Omdat het hier gaat om oplichting en auteursrechtinbreuk, vindt het Hof een straf van 24 maanden passend. De celstraf wordt naar beneden bijgesteld op 18 maanden onvoorwaardelijk, omdat deze zaak al zolang speelt.



Acquisitiefraude is een groot probleem voor het bedrijfsleven. Vooral bij de registratie van merken en domeinnamen. Willen wij in Nederland het probleem serieus aanpakken, dan zal er echt een mentaliteitsverandering moeten komen. Daarom: meldt vanaf nu altijd de ontvangst of de betaling van een spookfactuur bij fraudehelpdesk.nl of neem contact op met een erkende merkenjurist (zie bmm.nl).

Abcor BV

Abcor is een merken- en modellenbureau gespecialiseerd in juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Merkenbeheer, onderzoek en registratie van merken, modellen, domeinnamen, advies en support bij inbreuken, opposities, kwesties en weigeringen.

Suggesties voor ABCOR's ABC-tje kunnen worden gestuurd naar info@abcor.nl of naar: Postbus 2134, 2301 CC Leiden / 071-5763116.

Bronnen:

Adformatie, BIE, BMM, Boek9.nl, IE-forum.nl, Marques.org, EUIPO.eu, Domjur.nl, GPD, IER, INTA bulletin, Nu.nl, PCM-dagbladen, Quote, SIDN, Trademark Reporter, WIPR en WIPO.

Abcor in het nieuws

Gratis eBook IE in bedrijf deel 4

Na deel 1 (naamcreatie), deel 2 (ideebescherming) en deel 3 (vormgeving en design) is dit voorjaar deel 4 gelanceerd (reclame) van de eBook serie IE in Bedrijf, waar wij als co-auteur aan meeschrijven. We staan in dit deel stil bij de regels over misleidende en vergelijkende reclame, het gebruik van andermans merk in reclame, portretten en BN'ers, online reclame en ambush marketing. De werkgids is gemaakt voor niet IE-juristen, designers en MKB-ondernemers. Het boek is in hard copy te koop bij BOL.COM, maar ook GRATIS te downloaden via de website www.ie-inbedrijf.nl



Nieuwe merkenadviseurs bij Abcor en nieuwe locatie Abcor Tilburg

Per 1 april zijn Mirjam de Werd en Frank Schouten het team in Leiden komen versterken. Mirjam de Werd is haar carrière begonnen bij een merkenbureau, waarna zij overstapte naar de industrie. Zij heeft zeven jaar in-house gewerkt bij Danone (beheer IP portfolio AsiaPacific) en daarna twee jaar als in-house IP Legal Counsel bij TV Entertainment Reality Network



(nieuwe Tv-zender). Frank heeft de afgelopen vijftien jaar gewerkt bij diverse grotere en kleine merkenkantoren (waaronder VO Patents & Trademarks/ Houthoff Buruma Amsterdam/ Merkenbureau Keesom & Hendriks).

Abcor Tilburg is verhuisd naar een nieuwe locatie. Het team van Jos van der Linden heeft zijn intrek genomen in het recent geopende creatieve/innovatieve zakencentrum Qclubhouse te Tilburg (Tivolistraat 6).

Volg Abcor

Test je kennis in de IP-kennisquiz: www.abcor.nl/ipkennisquiz
Volg ons voor de meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit merkenland:



twitter.com/abcor



facebook.com/abcor



Download GRATIS eBook

Download gratis de eBooks IE in Bedrijf via www.ie-inbedrijf.nl of koop de hard copy boeken bij BOL.COM